



MALTA

**QORTI CIVILI  
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF  
TONIO MALLIA**

Seduta tat-12 ta' Ottubru, 2006

Citazzjoni Numru. 409/2004

**Av. Dottor David Tonna bhala prokuratur specjali  
ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera  
Nike International Limited**

**vs**

**Nicholas Young**

Il-Qorti:

Rat ic-citazzjoni pprezentata mill-attur nomine fit-3 ta`  
Gunju, 2004, li in forza taghha, wara li ppremetta illi:

Is-socjeta` attrici Nike International Limited ta` One  
Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, tal-  
Istati Uniti tal-Amerika hija proprjetarja ta` diversi markji,  
fosthom il-markju distintiv maghruf bhala "*Swoosh Design*"  
liema markju huwa wzat mis-socjeta` attrici fuq diversi

prodotti manufatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skond kif jidher fuq id-Dokumenti "A", "B", "C" u "D";

Is-socjeta` attrici hija detentrici tad-dritt ta` proprjeta` industrijali tal-istess markju distintiv "Swoosh Design" fil-komplessita` tieghu irregistrat fir-Registru tal-Markji f` Malta taht *Trademark No. 17125* (kif muri f` Dok. "A"), u *Trademark No. 35824* (kif muri f` Dok. "B"), kif ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta` attrici ghandha d-drittijiet tal-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku "Swoosh Design" u dan kollu ai termini tal-Artiklu 2 tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta` Malta, liema markju "Swoosh Design" huwa wkoll irregistrat bhala *Trademark Komunitarja mal-'Office for Harmonization in the Internal Market'* tal-Unjoni Ewropeja (ibbazat f` Alicante, Spanja) taht Numru 000277632 ("Swoosh Design" – "outline form") (kif muri f` Dok. "C") u numru 000277517 ("Swoosh Design" – "solid form") (kif muri f` Dok. "D");

Jirrizulta illi fl-1 ta` Mejju, 2004 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV CSCL Bremen, u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta` brieret li tikkonsisti f` madwar elfejn mija u sittin (2,160) beritta, b` *Container* numru **WFHU 1016130**;

L-agir tal-konvenut huwa bi ksur tal-projibizzjoni tal-Artiklu 4 tal-Kap. 414, u bi ksur tal-Artiklu 9(1)(2) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta` Dicembru, 1993 fuq it-*Trademark Komunitarja* (tal-Unjoni Ewropeja), kif ukoll bi ksur tal-Artikolu 10(1)(2) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Ligijiet ta` Malta);

Mill-Avviz ta` Wasla ta` Merkanzija (*Notice of Arrival*) Numru 062334C jirrizulta li l-importatur tal-konsenja in kwistjoni huwa Nicholas Young (Karta tal-Identita` Numru 290696M) ta` 'Cotswold', Triq V. Menville, Swieqi STJ11, Malta, mentri mill-*Invoice* Numru CANC64021 datat 19 ta` Marzu, 2004 kif prezentat mill-konvenut importatur lid-Dwana ghal din il-Konsenja jirrizulta li d-dettalji tax-

Kopja Informali ta' Sentenza

*Shipper* huma China Arts and Crafts Nanjing Imp. & Exp. Corp. 18 FL-A, Jinluan Mansion, 101 South Zhongshan Rd., Nanjing, China;

Id-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta` oggetti li jikkontravjenu dritt dwar il-proprjeta` intellettuali huwa projibit skond l-Artiklu 4 ta` l-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta` Malta;

Dawn il-brieret in kwistjoni jikkontravjenu id-drittijiet ta` proprjeta` intellettuali tas-socjeta` attrici skond l-Artiklu 2(1)(a)(i) u (ii) tal-Kap. 414, li favur taghha huma rregistrati l-markji distintivi maghrufa bhala “*Swoosh Design*”, u jikkontravjenu wkoll id-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` attrici ghandha fuq l-imsemmi markju distintiv li huwa wkoll xoghol artistiku protett bil-Kap. 415 tal-Ligijiet ta` Malta – Att Dwar id-Drittijiet tal-Awtur (ara l-Artikolu 42(1)(a) u (b) tal-Kap. 415), u dan skond l-Artikolu 2(1)(b) tal-Kap. 414, u dan kollu kif ben spjegat mil-analizi li ghamlet rapprezentanta tas-socjeta` estera Nike Italy SRL ghas-socjeta` attrici (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. “E”);

L-importazzjoni ta` prodotti li jgorru sinjal fuqhom li jivvjola registrazzjoni ta` markju (kemm *Trademark* Komunitarja kif ukoll markju rregistrat lokalment) jaghti lok ghal-kawza ibbazata fuq il-ksur tal-istess registrazzjoni u dan kif ikkontemplat u provdut bil-provvedimenti tal-imsemmi Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 (ara l-Artiklu 14 u ‘Title X’ tar-Regolament) kif ukoll bil-Kap. 416 (ara l-Artikolu 14 *et seq*);

Din il-konsenja ta` brieret bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-Kap. 414 wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici lill-istess Kontrollur wara li gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista` jiddeciedi dwar il-kaz (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. “G”);

Talbu lill-konvenut jghid ghaliex din l-Onorabli Qorti m`ghandhiex:

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta` din il-konsenja ta` brieret li tikkonsisti f`elfejn mija u sittin (2,160) beritta da parti tal-konvenut u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` attrici lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta` proprjeta` intellettuali tas-socjeta` attrici u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-Kap. 414, u dan fil-konfront tat-*Trademarks* registrati f`isem is-socjeta` attrici bin-Numri 17125 u 35824 fir-Registru tal-Markji ta` Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` attrici ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "*Swoosh Design*";

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-importazzjoni gewwa Malta ta` din l-imsemmija konsenja brieret tikkostitwixxi vjolazzjoni tal-Artikolu 9(1)(2) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta` Dicembru 1993 fuq it-*Trademark* Komunitarja (tal-Unjoni Ewropeja) fil-konfront tar-registrazzjonijiet tat-*Trademarks* Komunitarji Numru 000277632 ("*Swoosh Design*" – "*outline form*") u Numru 000277517 ("*Swoosh Design*" – "*solid form*") registrati f`isem is-socjeta` attrici u/jew vjolazzjoni tal-Artikolu 10(1)(2) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 416 tal-Ligijiet ta` Malta) fil-konfront tat-*Trademarks* Numri 17125 u 35824 irregistrati fir-Registru tal-Markji ta` Malta f`isem is-socjeta` attrici;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana u/jew lis-socjeta` attrici a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba sabiex jiddistruggu l-brieret in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tal-konvenut, skond l-Artiklu 8 tal-Kap. 414 u/jew skond l-Artikolu 15 tal-Kap. 416;

4. Tordna kull rimedju iehor li tista` skond it-termini ta` l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettuali (Mizuri Intrakonfini) – Kap. 414 tal-Ligijiet ta` Malta u/jew skond it-termini tal-Att dwar it-*Trademarks* – Kap. 416 tal-Ligijiet ta` Malta, fil-konfront tas-socjeta` attrici;

5. Tordna lill-konvenut sabiex ihallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-brieret in kwistjoni, l-ispejjez tal-ufficjali tad-Dwana kif ukoll l-ispejjez tal-garanzija bankarja mahruġa mis-socjeta` attrici favur il-Kontrollur tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414;

Bl-ispejjez, kontra l-konvenut li minn issa huwa ngunt ghas-subizzjoni.

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenut li in forza taghha eccepixxa illi:

1. It-talbiet tas-socjeta` attrici huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra taghha stante illi l-marka ta` fuq il-brieret importati mill-konvenut, li allegatament qed tikkontravjeni d-drittijiet taghha skond l-Artikli rilevanti tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta` Malta, bl-ebda mod ma tohloq konfuzjoni min-naha tal-pubbliku jew b`xi mod iehor tohloq assocjazzjoni mal-marka proprjeta` tas-socjeta` attrici li tista` tohloq konfuzjoni min-naha tal-pubbliku kif rikjest mil-Artiklu 10 tal-istess Kap. 416 tal-Ligijiet ta` Malta;

2. L-proviso tal-Artiklu 10(2) tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta` Malta jistipula illi assocjazzjoni wehidha minghajr il-holqien ta` konfuzjoni ma jikkostitwix vjolazzjoni tad-dritt ta` proprjeta` tal-marka u ghalhekk berretta impurtata specifikatament ghall-konsum mit-turisti u ghall-promozzjoni ta` Malta bhala destinazzjoni turistica tajba bl-ebda mod ma tista tohloq konfuzjoni f`mohh il-konsumatur kif rikjest mill-ligi.

3. Konsegwentement u bla pregudizzju ghas-suesport, jinghad illi la darba ma hemmx lok ghall-konfuzzjoni min-naha tal-pubbliku ghaliex il-marka prodotta fuq il-brieret hija marka bl-isem ta` *'Malta'* flimkien ma` sinjal ta` *'very good'* tahtha u la darba li l-funzjoni tal-brieret infushom u cioe` dak ta` *'soler-powered fan'* (Dok. NY1) ma jistghu qatt jaghtu lok ghac-cirkostanzi fejn tinholoq konfuzjoni min-naha tal-pubbliku jew assocjazzjoni mal-marka attrici li tista` tohloq il-konfuzzjoni ai termini tal-Artiklu 10(2) tal-

Kopja Informali ta' Sentenza

Kap. 416 tal-Ligijiet ta` Malta, l-Artikli tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta` Malta ma japplikawx;

4. Inoltre il-marka li allegatament hija marka proprjeta` tas-socjeta` attrici u li giet riprodotta mill-konvenut ma tistax tittiehed *in vacuo* u cioe` trid tigi kkunsidrata fil-kumpless taghha u cioe` ma dak kollu rakkmat fuq l-istess berretta u cioe` il-kelma rakkmata '*Malta*' u s-sinjal tal-'*very good*' taht il-kelma '*Malta*'.

5. Mill-fatti speci ta` dak kollu rakkmat fuq il-beritta ma hemm l-ebda dubbju illi l-beritta hija ntiza sabiex tippromwovi il-prodott turistiku Maltin bhala destinazzjoni tajba ghal kull min jixtieq jigi jzurna ghall-btala fis-sajf;

6. Barra minn hekk, jekk wiehed jezamina l-beritta isib illi l-label ta` gewwa l-beritta ma thalli l-ebda dubbju illi l-oggett mhux tal-marka lamentata.

7. Subordinatament u bla pregudizzju ghas-suespost l-Artikli tal-Kap. 415 tal-Ligijiet ta` Malta ma japplikawx ghall-kaz in ezami.

Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjonijiet guramentati tal-partijiet;

Rat id-digriet ta` din il-Qorti tat-13 ta` Mejju, 2005, li in forza tieghu hatret lill-Assistent Gudizzjarju sabiex tisma` l-provi kollha li jressqulha l-partijiet;

Rat il-verbali tas-seduti mizmuma mill-Assistent Gudizzjarju;

Rat it-traskrizzjonijiet tax-xhieda mismugha mill-Assistent Gudizzjarju;

Rat l-affidavits prodotti bhala prova;

Rat l-atti kollha tal-kawza u d-dokumenti ezebiti;

Rat in-nota tal-osservazzjonijiet tal-partijiet;

Rat li l-kawza kienet giet differita ghal lum ghas-sentenza;

Ikkunsidrat;

Is-socjeta` attrici Nike International Ltd, kumpanija registrata gewwa Bermuda, bis-sede taghha gewwa Oregan, l-Istati Uniti, hija detentrici tad-dritt ta` proprjeta` industrijali tal-markju distintiv “*Swoosh Design*” fil-komplessita` tieghu, u jinsab registrat fir-registru tal-markji f` Malta taht *trademark* numru 17125 u *trademark* 35824. Hija tirreklama wkoll drittijiet tal-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku “*swoosh design*” ai termini tal-artikolu 2 tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettuali (Mizuri Intrakonfini), Kap. 414 tal-Ligijiet ta` Malta. Il-markju “*swoosh design*” huwa ukoll irregistrat bhala *trademark* komunitarja mal-Office for Harmonization in the Internal Market tal-Unjoni Ewropea taht numri 000177632 u 000277517.

Fl-1 ta` Mejju, 2004, il-konvenut importa gewwa Malta mic-Cina konsenja ta` 2,160 beritta, b`container numru WFHU 1016130. Dawn il-brieret ghandhom sinjal (skond il-konvenut, sinjal ta` ‘*very good*’) li l-attur jallega jinvjola l-artikolu 4 tal-Kap. 414, l-artikolu 9(1)(2) tal-Regolamenti tal-Kunsill (EC) Numru 40/94, u l-artikolu 10(1)(2) tal-Kap. 416 tal-Ligijiet ta` Malta.

Il-brieret in kwistjoni, li kampjun jinsab esebit f`dawn l-atti, ghandhom fuq il-pizz *solar-powered fan* zghir, u fuq quddiem hemm l-isem ‘*Malta*’ u tahta sinjal “*very good*” skond il-konvenut, riproduzzjoni tas-“*swoosh design*” taghha skond is-socjeta` attrici. Il-konvenut mhux qed jallega li dawh il-brieret huma genwini tad-ditta attrici, u lanqas li saru bil-permess jew taht licenzja mid-ditta attrici. Hu, anzi, qed jidisocja ruhu mill-markju tas-socjeta` attrici, u jsostnu li s-sinjal minnu adoperat ma johloqx konfussjoni mal-markju originali ta` ditta Nike International.

L-artikolu 4 tal-Kap. 414 jiddisponi li “*id-dhul gewwa Malta, l-esportazzjoni jew ir-ri-esportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, importazzjoni temporanja tqeghid gewwa zona*

*hielsa ta` oggetti li jinsabu li jkunu oggetti li jikkontravjeni dritt ta` proprjeta` intellettwali huwa projbit`*". L-artikolu 10(1)(2) tal-Kap. 416, fil-qosor, iqies bhala li jikkontravjenu *trademark* registrata, uzu ta` markju identiku jew simili ghal dak registrat, u meta dan l-uzu jwassal ghall-probabbilita` ta` konfuzjoni min-naha tal-pubbliku; l-uzu irid isir in konnessjoni ma` oggetti jew servizzi identici ma`, jew simili ghal dawk li dwarhom it-*trademark* tkun registrata.

Ghalkemm l-azjoni tal-attur nomine mhix wahda ta` konkorenza sleali fit-termini tal-artikolu 32 tal-Kap. 13, l-azjoni proposta tisbah l-azjoni ta` konkorenza sleali, ghax iz-zewg azzjonijiet itendu lejn il-projbizzjoni ta` uzu ta` disinn jew markju b`mod li jinholoq konfuzjoni fil-pubbliku dwar l-origini tal-prodotti jew servizz li dwarhom it-*trademark* tkun registrata. Ghaldaqstant, il-Qorti tqis li certi principji stabbiliti fil-kuntest ta` konkorenza sleali jistghu jigu applikati anke fil-kuntest ta` azjoni bazata fuq l-artikolu 10 tal-Kap. 416. Il-Qorti izid li, fil-fehma taghha, l-azjoni taht il-Kap. 416 hija aktar wiesgha, peress li tipprojbixxi uzu ta` markju meta jkun hemm probabilita` ta` konfuzzjoni min-naha tal-pubbliku, minghajr htiega li din il-konfuzzjoni tinholoq b`rizultat ta` rabta zbaljata ma` *trademark* registrat, kif, min naha l-ohra, jesigi l-artikolu 32 tal-Kodici tal-Kummerc.

Ghal-fini tal-azjoni meritu ta` din il-kawza, il-proviso ghall-artikolu 10(2)(b) jipprovdi li s-semplici assocjazzjoni tas-sinjal uzat mat-*trademark* registrat mhux wahedha bizzzejjed biex tikkostitwixxi kontravenzjoni; irid ikun hemm ukoll "*il-probabilita` ta` konfuzzjoni*".

Is-sentenza uzata fil-ligi fl-artikolu 10(2) u cioe`, li ghandu jkun hemm il-probabilita` ta` konfuzzjoni tohrog minn direttiva tal-Unjoni Ewropea u hi identika ghall-artikolu 10(2) tat *Trade Marks Act* Ingliza tal-1994. L-awtur David Bainbridge, fil-ktieb "*Intellectual Property*" (*Longman, 5<sup>th</sup> Edit. 2002*) jexamina kif l-Qrati Inglizi u dawk tal-Unjoni Ewropea ikkunsidraw il-frazi "*likelihood of confusion*". Il-kawza principali li fiha l-Qorti Ewropea tal-Gustizzja trattat il-punt fid-dettal kienet dik fl-ismijiet "Sabel BV vs Puma



AG, Rudolf Dassler Sport”, deciza fl-1998. Il-posizzjoni li hadet l-Qorti Ewropea f`dik il-kawza baqghet tigi segwita f`kawzi ohra tal-istess Qorti. Wara li l-awtur ezamina l-gurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Gustizzja, huwa gabar it-test li ghandu jigi adoperat fis-segwenti principji (pagna 603):

- *“the likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all relevant factors;*
- *the matter must be judged through the eyes of the average customer, of the goods or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant – but who rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind (the concept of imperfect recollection);*
- *the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details;*
- *the visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impression created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components;*
- *a lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater similarity between the goods or services, and vice versa;*
- *there is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either per se, or because of the use that has been made of it”*

Din il-Qorti tinnota li dawn il-principji mhux aljeni ghal ordinament guridiku Malti, u jsibu affinita mal-principji adoperati mill-Qrati Maltin fil-kuntest ta` konkorenza sleali. Hekk fil-kawza “Page noe vs Tanti Bellotti noe”, deciza mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-15 ta` Marzu, 1905, intqal illi:

*“per la fraudolenta imitazione di un marchio di fabbrica contemplata dalla nostra legge non si richiede la imitazione perfetta d`un marchio legalmente usato da altri, ma basta che tale imitazione sia tale da poter trarne in*

*inganno la generalita` del compratori; l`attitudine del marchio imitato a trarre in inganno sulla natura dei prodotti e` l`elemento richiesto dalla legge per stabilire la contraffazione, e basta la possibilita` della confusione fra due marchi perche si abbia usurpazione. ... (N)on si deve badare alle singole parti che compongono il marchio ma alla impressione complessiva che esso produce, ... e per escludere la contraffazione non si puo sostenere che i singoli segni che compongono il marchio siano facilmente distinguibili gli uni dagli altri, se i marchi si osservino l`uno vicino l`altro e si confrontino; un tale confronto non si puo` esigere dagli abituali compratori di generi di giornaliero consumo”.*

Hekk wkoll fil-kawza “Pulis noe vs Tabone et”, deciza mill-istess Onorabli Qorti tal-Appell fis-27 ta` Novembru, 1922, intqal illi:

*“E` vero che a giustificare una azione di concorrenza sleale non puo` ne` deve bastare la semplice possibilita` di confusione a danno del primo ignorante capitato, alla stessa guisa che non e` necessaria una attenzione speciale perche` si possa escludere la possibilita` di confusione e quindi la concorrenza illecita”.*

Fir-rigward ta` dan il-punt, **Vivante** jaghmel dan l-avvertiment: *“Nell`apprezzare questa attitudine, il giudice deve riflettere che anche una differenza facilmente avvertita dai commercianti e dagli uomini colti puo` sfuggire ai consumatori, agli stranieri, agli analfabeti che formano la clientela abituale di quella merche, e deve giudicare della possibilita`, che il pubblico si inganni sull`origine della merce secondo la sua credulita`. Non si deve badare ai singoli segni che compongono il marchio per decidere della possibilita` dell`inganno, ma all`impressione complessiva che esso produce: cosi una completa differenza nei nomi che vi stanno incisi puo essere insufficiente a distinguere due marchi se le parole sono soprafatte da altri segni o colori. Indarno l`accusato cerchera` di schermirsi dicendo che non deve subire il danno dell`ignoranza o della negligenza del pubblico; qui non si contende tra lui e il pubblico, ma tra lui e il*

*proprietario del marchio, ad entrambi devono pigliare il pubblico per quello che e'". (Trattato di Diritto Commerciale, il-hames edizzjoni, Vol. III, pag. 54 para. 889). Fl-istess sens hija d-decizjoni moghtija mill-Onorabbli Qorti tal-Kummerc fit-28 ta` Jannar, 1960, fil-kawza "Sammut noe vs Mizzi pro et noe".*

Fid-dawl tal-principji fuq enuncjati, il-Qorti tara li l-brieret in kwistjoni jiproducu kwazi perfettament li "*swoosh design*" li taghha s-socjeta` attrici ghandha l-proprijeta`. Speċjalment il-mod ta` kif is-sinjal iddur qabel ma jispicca fix-xejn, ghal din il-Qorti hija indikazzjoni ta` kopjar sfaccat tal-markju tas-socjeta` attrici. Dak is-sinjal mhux semplici "*tick*" kif ipprova jaghti x`jifhem il-konvenut, izda reproduzzjoni kwazi ezatta tad-disinn tas-socjeta` attrici. Il-markju tan-Nike huwa famuz, tista` tghid, mad-dinja kollha, u persuna li thares lejn il-beretta b`dak is-sinjal, zgur li titfixkel u tahseb li l-prodott huwa manufatturat mid-ditta Nike International. Min jara l-brieret in kwistjoni mhux biss jassocjhom mal-prodotti tad-ditta Nike, izda facilment jikonfondihom ma` prodotti tal-kwalita` li taghhom hija renomata id-ditta Nike. Is-sinjal tant jissibah dak registrat mis-socjeta` attrici, li l-konsumatur komuni facilment jahseb li dak hu prodott tad-ditta attrici, u kwindi munit bil-garanzija tal-kwalita` u perfezzjoni li ghaliha hija renomata. Min jara dawk il-brieret importati mill-konvenut facilment jahseb li l-prodott ghandu l-istess kwalitajiet li ghandhom il-prodotti genwini tad-ditta attrici, u din il-konfuzzjoni hi bizzejjed biex twassal ghal kontrovenzjoni kontemplata fil-ligi.

Fl-imsemmi ktieb ta` David Bainbridge, l-awtur (op. cit. pagna 604) jaghmel referenza ghal-kawza deciza mill-Qrati Inglizi fl-2001, liema kawza turi li l-possibilita` ta` konfuzzjoni dwar certi kwalitajiet tal-prodotti hu bizzejjed biex jaghti lok ghall-kontravenzjoni. Hu jirreferi hekk ghal dan il-kaz:

*"In PFIZER Ltd vs Eurofood Link (UK) Ltd, the claimant was licensed to use the registered trade mark 'Viagra', registered in respect of pharmaceutical and veterinary preparations and substances sold under that name was*

*used to treat impotence in males known as erectile dysfunction. The defendant intended to market a drink called 'Viagrene', to be used as a 'mixer' such as tonic water. The advertising for the drink was reminiscent of the claimant's product such that people might think they were buying a drink that would enhance their love life. Granting summary judgment to the claimant for trade mark infringement and passing off, it was held that regard must be had to the interdependence and similarity of the trade marks and the similarity of goods, in accordance with jurisprudence of the European Court of Justice. Infringement under s 10(2) was found even though the goods were in some respects dissimilar".*

Il-konvenut jallega li l-użu tal-marka taht l-isem "Malta" u l-funzjoni tal-brieret infushom (bhala *a solar powered fan*) jxejjen kull possibilita` ta` konfuzzjoni. Din il-Qorti ma taqbilx. Fl-ewwel lok, kif jghid l-awtur Paul Torremans, fil-ktieb "*Intellectual Property Law*" (Oxford, 4<sup>th</sup> Edit, 2005) f` pagna 401:

*"The main point in section 10(1), and the test for infringement, is the comparison that needs to be made between the use of the claimant's trade mark in a normal and fair manner in relation to the goods for which it has been registered and the way in which the defendant actually used its allegedly infringing sign, discounting added or surrounding matter or circumstances. For example, the use by the defendant of the surrounding words 'independent' and 'specialist' in combination with the claimant's 'Volvo' trade mark in a style that was similar to that of the registered trade mark had to be discounted. The defendant still used an identical word in the course of trade and that constituted prima facie infringement under section 10(1)".*

Fit-tieni lok, meta l-markju hu riprodott, bhal f` dan il-kaz, minghajr ebda modifikazzjoni jew addizzjoni, b`mod identiku bhal original, il-konfuzzjoni tohrog cara, u l-idea tal-pubbliku mhux li l-prodott mhux genwin, izda li intraprenditur lokali irnexxielu jakkwista d-dritt li juza dak is-sinjtal fuq prodotti li jirreklamaw pajjiz.

Il-label gewwa l-brieret ma tghinx lill-konvenut. Mhux biss li din ma teskludix li l-oggetti setghu saru taht licenzja tas-socjeta` attrici, pero`, mhux mistenni li l-konsumatur joqghod ifittex l-origini tal-prodott meta mis-sinjal ghandu ikun indirzzat lejn sors wiehed – id-ditta Nike International. Kif intqal fil-kawza su riferita. “Sammut noe vs Mizzi pro et noe”, in vjolazzjoni tikkonsisti “fl-imitazzjoni tal-apparenza generali”, u, f`dan il-kaz, dan l-agir jirrizulta manifest.

Ghall-bqija jirrizulta pruvat li l-brieret *“were not produced by or with the authorization of Nike or any of its affiliates or its licenses”*, u li d-ditta Nike irregistrat it-*trademark* fil-kuntest ta` *“wearing apparel”* u *“clothing”*, li jkopru l-brieret importati mill-konvenut. Id-differenzi fil-kulur ma jwaqghux il-probabilita` ta` konfuzzjoni min-naha tal-pubbliku.

Dwar id-danni u spejjez inkorzi, jirrizulta li dawn iwasslu, sallum, ghal Lm531.90. Dawn l-ispejjez gew pruvati u huma gustifikati.

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, tiddisponi mill-kawza billi wara li tichad l-eccezzjonijiet tal-konvenut, tilqa` t-talbiet kollha tal-attur nomine kif dedotti, ai fini tattielet talba tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien 30 jum millum jiddistruggi l-brieret in kwistjoni, minghajr ebda kumpens lil u ghas-spejjez tal-konvenut, u ai fini tal-hames talba tordna lill-konvenut ihallas lill-attur nomine is-somma ta` Lm531.90 (hames mija u wiehed u tlettin liri Maltin u disghin centezmu), rapprezentanti spejjez inkorsi mis-socjeta` attrici, b` rizerva ta` spejjez ulterjuri.

L-ispejjez ta` din il-kawza ghandhom jithallsu kollha mill-konvenut.

**< Sentenza Finali >**

-----TMIEM-----